

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 17.01.2020 возражение Regal Beloit America, Inc., USA (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1378792, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1378792 с конвенционным приоритетом от 02.05.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 07 (Motors for use in residential and commercial heating, ventilation, air conditioning and refrigeration systems.) и 11 классов МКТУ (Blowers for use in residential and commercial heating, ventilation, air conditioning and refrigeration systems, excluding any goods or services for sterilization units, for disinfection, decontamination and sterilization of hard, non porous, inanimate surfaces, and any machines, instruments, cartridges and releasing disinfecting, decontaminating or sterilizing preparations, or any similar activity), указанных в регистрации.

Знак «**GLACAIR**» по международной регистрации №1378792 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 19.03.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении

заявленных товаров 11 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак «**GLACAIR**» по международной регистрации №1378792 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаком «**GLOS AIR**» по международной регистрации №1074495 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1378792.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, обусловленные разным начертанием и звучанием букв А и О и С и S, а заявленные товары 11 класса МКТУ, а именно: воздуходувки для использования в жилых и коммерческих системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения являются неоднородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленного знака, а именно: машины, инструменты, картриджи и аппараты для дезинфекции, дезактивации или стерилизации; машины, инструменты, картриджи и устройства для производства, распространения и/или выпуска дезинфицирующих, дезактивирующих или стерилизующих препаратов; устройства для дезинфекции, дезактивации или стерилизации, картриджи или машины для использования в здравоохранении, медицине, хирургии, торговле, науке, промышленности или в быту; аппараты, картриджи, приборы и машины для фильтрации воздуха, вентиляции, увлажнения, осушения или кондиционирования воздуха, детали и приспособления для вышеуказанных товаров;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении

однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- в результате достигнутой договоренности между заявителем и правообладателем противопоставленного знака [1] был подписан договор о сосуществовании знаков и предоставлено безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации №1378792 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ, указанных в международной регистрации «excluding any goods or services for sterilization units, for disinfection, decontamination and sterilization of hard, non porous, inanimate surfaces, and any machines, instruments, cartridges and releasing disinfecting, decontaminating or sterilizing preparations, or any similar activity»;

- оригинал договора с письмом-согласием прилагается.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации, включая следующие товары 11 класса МКТУ «excluding any goods or services for sterilization units, for disinfection, decontamination and sterilization of hard, non porous, inanimate surfaces, and any machines, instruments, cartridges and releasing disinfecting, decontaminating or sterilizing preparations, or any similar activity».

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (02.05.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1378792 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1378792 представляет собой словесное обозначение «**GLACAIR**», выполненное стандартным шрифтом.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака «**GLOSAIR**» [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения показал, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1378792 на имя заявителя в отношении части

товаров 11 класса МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к договору о предоставлении письма-согласия и сосуществовании товарных знаков, имеющегося в материалах дела.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие их разное общее зрительное впечатление.

Отсутствует также какая-либо информация о знаке [1] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1378792 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [1] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1378792 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ «excluding any goods or services for sterilization units, for disinfection, decontamination and sterilization of hard, non porous, inanimate surfaces, and any machines, instruments, cartridges and releasing disinfecting, decontaminating or sterilizing preparations, or any similar activity».

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2020, отменить решение Роспатента от 19.03.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1378792 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а также следующих товаров 11 класса МКТУ - excluding any goods or services for sterilization units, for disinfection, decontamination and sterilization of hard, non porous, inanimate surfaces, and any machines, instruments, cartridges and releasing disinfecting, decontaminating or sterilizing preparations, or any similar activity.